

## QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN MATERIA DE MARCAS CONOCIDAS Y FAMOSAS, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL IGNACIO LÓPEZ VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales Manuel Ignacio López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte, en ejercicio del derecho de iniciativa que nos otorgan los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, 56, 62, 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso sometemos a la elevada consideración de esta H. asamblea la presente iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para emitir declaratorias en las que se reconozca la notoriedad o fama de marcas registradas en México, bajo la siguiente

### Exposición de Motivos

Primero. La Ley de la Propiedad Industrial, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, -Instituto en lo sucesivo- tiene por objeto regular y proteger los derechos de carácter exclusivo y temporal que otorga el Estado, para usar y explotar en forma industrial o comercial patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como los signos distintivos comprendidos por marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.

Las marcas, en lo particular, son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, buscando con su uso, prevenir en el público cualquier posibilidad de confusión.

Existen a nivel internacional algunas marcas que, derivado de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas. Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación.

En conciencia de lo anterior, son diversos los tratados internacionales de los que México forma parte, en los que se han adoptado medidas para garantizar una especial protección a la denominada marca notoriamente conocida, cuya naturaleza jurídica es materia de la presente iniciativa.

Es el caso del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, también llamado Convención de la Unión de París, de 1967, del cual forma parte México y en cuyo artículo 6 bis establece:

### Artículo 6 Bis.

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

En el artículo 10 bis del mismo Convenio agrega:

Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse:

- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Otro instrumento internacional del que México forma parte es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC) el cual respecto a marcas notoriamente conocidas establece:

El artículo 6 Bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

El artículo 6 Bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

A su vez, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, prescribe en su parte relativa a la Propiedad Intelectual:

Artículo 1708. Marcas

.....

6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

Sobre el particular, la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 a 29 de septiembre de 1999, han aprobado y emitido una Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la que se han establecido criterios generales de determinación y protección de marcas notoriamente conocidas.

Todas las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los que México forma parte, deben considerarse ley suprema en México, en atención a lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

En el ámbito nacional, los principios de protección a las Marcas Notoriamente Conocidas, se admiten en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, particularmente en el artículo 90 fracción XV de la misma, que a la letra dispone:

#### Artículo 90

No serán registrables como marca:

...

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.

Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Como puede observarse, la protección que se otorga no tiene como requisito que la marca se encuentre registrada ni en México, ni en el extranjero y procede respecto a cualquier producto o servicio, aún cuando deba destacarse que en el párrafo 4° de la misma fracción, aclara que el impedimento de registro procederá -solamente- cuando pudiese causar confusión o riesgo de asociación o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca notoriamente conocida, en resumen, cuando se le pueda causar perjuicio o lesionar intereses al titular de la misma.

Segundo. No obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional, han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares.

Otro caso que merece una mención especial es el de aquellas marcas notoriamente conocidas que incluso teniendo registro en México, son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno.

La razón de que algunas de éstas prácticas tengan cabida en nuestro sistema de Propiedad Industrial, es que la protección que se brinda por parte del Instituto, está sujeta a una estimación, es decir al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión.

La falta de prueba a la que nos referimos cobra gran relevancia si consideramos que, aún cuando la noción de notoriedad de las marcas, guarda relación con un argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse aquello que es conocido por una generalidad o bien que se puede percibir fácilmente; las tesis que ha sustentado el poder judicial alrededor del tema, privilegian la garantía de fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 constitucional y en tal virtud, se han pronunciado por la necesidad de que en las resoluciones en las que se niegue un registro de marca acudiendo a la causal prevista en el artículo 90 fr. XV, -es decir, a la notoriedad de otra similar-, el Instituto deberá expresar las razones por las cuales se ha estimado notoriamente conocida la marca de que se trate o incluso corroborarlo mediante las constancias pertinentes.

Aún en tales circunstancias, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla un procedimiento de oposición, ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo reconozca; con esto, se obliga a los titulares de las marcas en cuestión, a exhibir todos los medios de prueba a su alcance para demostrar que su marca es notoria, en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares.

Si bien es cierto, la problemática expuesta deriva de que la marca notoriamente conocida no requiere contar con un registro para otorgársele protección, también lo es que si el Instituto pudiese recibir a priori, al menos respecto de marcas con registro en México, los elementos probatorios que las pueden calificar como notoriamente conocidas en el país, se estaría en posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marcas similares, se contaría con un documento que hace prueba plena para los procedimientos contenciosos nacionales o incluso en el extranjero mejorando la economía procesal y se limitaría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares; en síntesis, sería factible ofrecer mayor seguridad jurídica en materia de propiedad industrial, lo que redundaría en una mejora a la competitividad del país.

Esta es la visión que anima la presentación de la iniciativa aquí contenida, destacando que, el hecho de que algunos titulares de marcas registradas puedan ofrecer -aún antes de requerirse- las pruebas que acrediten su notoriedad, no priva en lo absoluto al Instituto, de continuar aplicando el régimen actual de protección mediante la estimación de marca notoria y la consecuente negativa de registro, hasta en tanto no sea viable en México el establecimiento de un sistema de oposición mediante el cual los titulares de marcas puedan intervenir en el otorgamiento de otras que pudieren representar un perjuicio respecto a las suyas.

Tercero. En el ánimo de crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por la vía del acreditamiento previo y de facultar al Instituto para emitir las declaratorias correspondientes, se presenta esta iniciativa cuyas características principales son las que a continuación se exponen.

Primeramente se han contemplado dos grados de notoriedad, previendo la ya conocida y que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos y la fama, que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que merece una protección ampliada.

Se ha considerado que la declaratoria en comento debe ser un acto administrativo de carácter declarativo a fin de que constituya un pronunciamiento que, sin contener mandamiento ejecutivo, define la característica de notoria o famosa y cuya actualización declara también el derecho o *ius prohibendi* que permite al titular del privilegio derivado de la marca, excluir a otros en el goce o disfrute del mismo.

Toda vez que se considera que la notoriedad y fama son preexistentes y que la declaratoria no es constitutiva de derechos, únicamente tiene como fin reconocer dicha calidad a quien lo pruebe para que la vía del impedimento quede expedita y sustentada en pruebas.

Se considera que las condiciones que se cumplen para que una marca sea considerada notoriamente conocida son variables en el tiempo, es decir, no desaparecen al día siguiente de que se emita la declaratoria, ni en un corto lapso; tampoco se pueden prolongar infinitamente, por lo tanto, se ha asimilado el criterio expuesto en el

Convenio de París, respecto a que el titular de una marca notoria, deberá contar con un mínimo de 5 años para solicitar la anulación de una marca en conflicto con la suya, pues es factible interpretar que durante dicho período, la marca sigue siendo notoriamente conocida o famosa; por lo que es factible también imponer al Instituto el mismo plazo de presunción, a fin de que se aplique de manera expedita el impedimento contenido en la fracción XV y la XV bis ahora creada, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin perjuicio de lo anterior, la declaratoria no se pronuncia hacia el futuro pues, ya que deriva de lo que se haya probado en un tiempo determinado, solamente podrá afirmar que en una fecha dada, se acreditó que tal marca era conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país o por el público en general.

Se considera que cuando se ha emitido una declaratoria, los actos administrativos subsecuentes no son nuevas declaratorias, sino una actualización de las pruebas que acreditan que subsisten las condiciones necesarias para que una marca se considere notoriamente conocida o famosa. Derivado de ello es que se le concede a cada actualización, el mismo período de 5 años de presunción.

Se consideró igualmente necesario poder solicitar la actualización de declaratoria en cualquier tiempo, incluso si goza aún del período de presunción, previendo el caso de que alguna autoridad de un estado miembro del Convenio de París, pudiera solicitar una declaratoria más actualizada para atribuirle un valor probatorio determinado.

Se previó que la declaratoria estuviera ligada a un registro a fin de evitar la creación de una figura diversa a la marca registrada -como un aviso o nombre comercial-, lo que podría originar la transmisión de manera independiente, del registro y su declaratoria o generar una indeseable incertidumbre o una inadecuada división de la marca y su característica de notoriedad o fama.

Toma mayor sustento lo anterior, si se considera que a diferencia de la aplicación simple del actual artículo 90 fracción XV, que no requiere conocerse de manera cierta o indubitable la identidad del titular de la marca notoriamente conocida; al emitir la declaratoria sí se debe hacer referencia a éste y por tanto debe existir certidumbre jurídica en la acreditación de titularidad, lo que se logra a través del registro base. Además de que es factible concluir que quien solicitare una declaratoria se encontraría en igual posibilidad de tramitar su registro.

No obstante lo expuesto, no se violan los tratados internacionales de los que México es parte, toda vez que la protección que otorga el artículo 90 fracción XV, subsistirá como hasta ahora, incluso cuando la marca notoriamente conocida o famosa no cuente con registro.

Se propone la reforma de las fracciones III y X del artículo 6 a fin de darle facultades al Instituto, para expedir y publicar las declaratorias de notoriedad o fama de marcas.

En el artículo 90, fracción XV, respecto a los supuestos en los que debe aplicarse el impedimento de registro relacionado con la similitud con marcas notoriamente conocidas, se adiciona la noción del caso en que el otorgamiento pudiese diluir el carácter distintivo de la marca y se dividió el supuesto de aprovechamiento que pudiera causar desprestigio en dos: primero, en el que pueda existir un aprovechamiento no autorizado y segundo, en que simplemente pudiese causarse el desprestigio de la marca.

Se crea la fracción XV bis del artículo 90, para prever como impedimento de registro la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios sin establecer supuestos de procedibilidad, es decir, bastará que una denominación, figura o forma tridimensional sea semejante en grado de confusión, con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de registro.

Se crea un nuevo capítulo II bis denominado De las marcas notoriamente conocidas y famosas, conteniendo los artículos del 98 bis al 98 bis-8, adoptando esta forma de enumerarlos en atención a reformas previas contenidas en la misma ley y no la tradicional secuencia con los apelativos bis, ter, quáter, etcétera.

En el artículo 98 bis se definen las características de las marcas notoriamente conocidas y famosas, estableciendo el nivel de conocimiento que deben tener para considerarse en cada categoría.

Debe entenderse que un sector determinado del público, se compone cuando menos, de los consumidores habituales del género de productos o servicios de que se trate, o quienes normalmente traten con dichos productos o servicios, siendo válido también que otras personas que no sean consumidores potenciales, sean considerados para acreditar el conocimiento de la marca.

Respecto de los sectores comercial, industrial o de servicios, se componen de las personas cuyas actividades comerciales, industriales o de servicios se encuentran relacionadas con el género de productos o servicios de que se trate.

Para acreditarse cada extremo, no se requiere una encuesta a todos los integrantes de un sector o del público en general, sino una muestra suficiente para considerarse representativa de cada uno.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso, el siguiente Proyecto de

Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, para crear la figura jurídica de la declaratoria de marca notoriamente conocida y la declaratoria de marca famosa.

Artículo Único. Se reforman las fracciones III y IX de artículo 6, se adiciona la fracción XV bis del artículo 90, se reforma la fracción XV del artículo 90 y se adiciona un capítulo II BIS denominado De las marcas notoriamente conocidas y famosas, conteniendo los artículos 98 bis al 98 bis-8, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

...

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

Artículo 90. No serán registrables como marca:

...

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

XV Bis.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo II Bis, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

## Capítulo II Bis.

### De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Artículo 98 Bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el artículo 90 fr. XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

Artículo 98 Bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante podrá aportar, entre otros, los siguientes datos:

- I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Artículo 98 Bis-3. El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita.

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Artículo 98 Bis-4. La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;

II. La marca y el número de registro que le corresponde;

III. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud;

Artículo 98 Bis-5. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.

Artículo 98 Bis-6. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

Artículo 98 Bis-7. Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la Gaceta.

Artículo 98 Bis-8. Procederá la nulidad de la declaratoria:

- I. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo;
- II. Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas;
- III. Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas;
- IV. Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.

Artículo 98 Bis-9. Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de noviembre de 2004.

Diputados: Manuel López Villarreal, Jaime del Conde Ugarte (rúbrica).